



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



13 de febrero de 2023

Lcda. Cristina Arenas Solís
221 Ponce de León Avenue Piso 5
San Juan, PR 00917

ASUNTO

MARCA

CLASE

NÚMERO DE PRESENTACIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN

SOLICITANTE

Acción Administrativa

CAESARS SPORTSBOOK

041

248751-41-0

18 de julio de 2022

Caesars License Company, LLC

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

I. Descripción de Bienes y/o Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. *In re Societe Generale des Eaux Mierales de Vittel S.A.*, 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); *Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc.*, 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); *In re Cardinal Laboratories, Inc.*, 149 USPQ 709, *California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc.*, 102 USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); *Ex parte A.C. Gilbert Co.*, 99 USPQ 344 (Comm’r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. Se sugiere la siguiente descripción:

Entertainment services, namely, providing sportsbook wagering services; providing facilities for sportsbook wagering; entertainment services, namely, providing on-line computer games, online interactive computer games, online computer games in mobile wireless form, online computer games for social interaction, and online computer game applications; providing information on-line relating to computer enhancements for on-line computer games, online interactive computer games, online computer games in mobile wireless form, online computer games for social interaction, and online computer game applications; entertainment services, namely, providing on-line reviews of on-line computer games, online interactive computer games, online computer games in mobile wireless form, online computer games for social interaction, and online computer game applications; educational services, namely, conducting classes, seminars and workshops in the field of computer gaming, on-line games, interactive games, mobile games, social games and game applications; providing of information relating to on-line computer games, online interactive computer games, online computer games in mobile wireless form, online computer games for social interaction, and online computer game applications; gaming services in the nature of casino gaming; entertainment services, namely, providing temporary use of non-downloadable interactive games; providing online computer games and computer game applications via various platforms across multiple forms of transmission media and via wireless devices such as mobile phones, personal electronic devices, portable electronic devices; entertainment services, namely, providing temporary use of non-downloadable interactive games via an Internet website portal; entertainment services, namely, organizing and conducting contests, gaming tournaments, and other games of chance; entertainment services, namely, providing computer model of reality in which users can interact through social games for recreational, leisure or entertainment purposes; conducting and providing facilities for gaming contests and tournaments; **providing a web-based system and on-line portal, namely, namely, online computer games for recreational purposes**; providing information online in the field of sports and betting, in the nature of start

times of sports events, winnings quotations for betting, betting data, betting parameters, sports results in the form of real time results and statistics on sports events, sports people and sports teams, as well as information on sports teams; providing information on sports, betting and entertainment via a global computer network and the Internet

Favor aclarar a que se refiere con: “providing a web-based system and on-line portal, namely, providing temporary use of online non-downloadable software, for operation and coordination of game tournaments for recreational computer game playing purposes” de la manera descrito podría caer bajo la clase 042

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, según enmendado, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

II. **Renuncia de elementos no registrables:**

El Artículo 6 de la Ley Núm. 169-2009, mejor conocida como la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, establece que el Secretario podrá requerirle a un Solicitante que renuncie a la protección de un componente no registrable de una marca. La renuncia de componentes no registrables es una declaración del Solicitante a los efectos de que no se reclaman derechos exclusivos sobre éstos. Una renuncia no remueve físicamente el componente no registrable de la marca ni afecta la apariencia de la misma. En el caso ante nuestra consideración, la marca de referencia contiene elementos de carácter descriptivo y por ende no registrables.

Es necesario que se enmiende esta sección para renunciar al término “SPORTSBOOK”, excepto como se utiliza en la marca de referencia toda vez que resulta descriptivo de los servicios de “sportsbook wagering services”.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta

acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea mediante la transacción titulada Respuesta a Notificación a través de <https://prtmfiling.flhst.com/>. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a kcaban@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "K-J.C.N." with a stylized flourish.

Lcda. Karen J Cabán Núñez
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales